

1 進歩性判断における実験データ補充提出の認定に関する台湾と中国の比較

本内容は弊所による某国際知的財産団体の2021年度ビデオ講演の基となったものです。

技術効果の認定は、対応する技術手段が進歩性を有するか否かを決定するための重要な根拠となる。出願人は、請求する技術手段が従来技術に対して予期せぬ効果を有することを証明するために、実験データを補充することによって進歩性に係る問題を解消することが多い。そのため、出願日以降において実験データの補充が受けられるか否かは、進歩性の判断の結果に対して直接的な影響を与える。特に、中国では2021年1月に改訂施行された專利審査指南において、より寛容な規定へと変更されたため、その後の発展が注目されている。以下、台湾と中国との規定について比較・分析をする。

2 台湾 商標法改正草案第2版を公布 (2021年7月)

台湾特許庁は2021年1月7日に台湾商標法の改正草案(合計53条を改正)を公表し、商標出願、異議申立て及び無効審判審決に対する行政救済制度に重要な変更が加えられた。その後、各界や公聴会からの意見を受けて、台湾特許庁は、2021年7月1日に台湾商標法の第2次改正草案を公表し、第1次改正草案を詳細に改訂した。以下に、第1次改正草案と第2次改正草案の主な改正内容の概要を紹介する。

進歩性判断における実験データ補充提出の認定に関する台湾と中国の比較

技術効果の認定は、対応する技術手段が進歩性を有するか否かを決定するための重要な根拠となる。出願人は、請求する技術手段が従来技術に対して予期せぬ効果を有することを証明するために、実験データを補充することによって進歩性に係る問題を解消することが多い。そのため、出願日以降において実験データの補充が受けられるか否かは、進歩性の判断の結果に対して直接的な影響を与える。特に、中国では2021年1月に改訂施行された專利審査指南において、より寛容な規定へと変更されたため、その後の発展が注目されている。以下、台湾と中国との規定について比較・分析をする。

台湾の認定基準

專利審査基準の規定

台湾の審査基準の規定では、出願人が出願日以降に進歩性の補佐的証明資料として実験データを提出することを認めているが、その前提として実験データで証明しようとする効果は、出願時の明細書又は図面に記載されている又は直接的かつ一義的に知ることができるものでなければならないとされている。

2004年版專利審査基準において、「出願人が補佐的証明資料を提供する場合、補佐的証明資料を参酌して判断することができる。」と規定されているが、「請求項に記載の発明が進歩性を有するか否かを判断する際、その発明を理解するために、明細書、図面及び出願時の公知知識を参酌することができる。」とも規定されている。(2004年版專利審査基準第2篇第3章第2-3-21頁) また、更に次のように規定されている。「補充、補正後の発明の効果は、出願時の明細書又は図面に記載されたもの、又は当業者が直接的かつ一義的に知り得るものでなければならない。従って新しい効果の追加、又は異なる効果への変更となる補充、補正は、通常、出願時の明細書又は図面で開示された範囲を超えることになる。…元来有する数値の範囲、実験データについての補正、または当該数値範囲の測量方法、使用基準、設備、器具に対する説明について、当業者が、出願時の明細書又は図面に記載された技術内容から直接的又は一義的に知り得るものであれば、補充、補正によって当該効果を証明することが可能である。但し、出願時の明細書において、ある効果に関する実験データが記載されていない場合、新しい実験データの補充は出願時の明細書又は図面で開示された範囲を超えていることになるため、当該新しい実験データを引用することによってその効果を立証することは認められない。」(2004年版專利審査基準第2篇第6章第2-3-21頁)

專利審査基準は2004年から数回の改訂がされているが、上述の補充実験データの原則については改訂がされていない。つまり、出願人は追加実験データによって「明細書又は図面で記載されていない効果」を証明しようとしても、当該データの提出は認められない。

ここで注目すべき点は、実際の審査において台湾特許庁は出願時の審査に対する補充実験データの判断は比較的緩やかである。台湾特許庁は、特許査定前に補充提出された実験証拠に対して、その内容に基づき審査を行うことが一般である。これに対し、無効審判においてはより厳しい視点で判断を行う、即ち上述審査基準の規定に厳密に沿って審査が行われる。

最新の台湾裁判所見解について

台湾知的財産裁判所は近年、補充実験データの判断基準について二件の判決で同様な認定を下している。これより、知的財産裁判所においては統一された見解が形成されたと理解でき、以下に詳細を説明する。

事例 1 (液晶媒体事件)

本件は、JNC 株式会社ドイツのメルクパテント会社 (以下、メルク) の特許に対して請求した無効審判の審決取消訴訟である。メルクは訴訟中に補充実験データを提出し、本件特許が進歩性を有すると主張したところ、裁判所は次のように指摘した。

「本件特許明細書において、発明は-30℃及び-40℃での優れた低温安定性、改良した信頼性 (特に長時間での操作後に画面焼き付きを有しない) などの効果が示されているが、明細書などの書類において、低温安定性の試験が実施されているのは一部の実施例のみであり、且つ信頼性改良という効果が確実に奏されることを証明する試験方法又は実際に測定されたデータなどの内容も存在しない。そのため、当業者は本件特許明細書に記載の内容のみでは、本件特許に係る発明が低温安定性、改良した信頼性などの効果を奏することを確認できず、これら効果は本件特許に係る発明が必然的に備える有利な効果であると見なすことはできない。また本件特許明細書において、従来技術 (例えば、証拠 2-3、5-8 等) との比較が釈明されておらず、本件特許の発明及び従来技術、それぞれの発明によって奏される効果の相違は明らかにされていないため、本件特許に係る発明が当該従来技術で開示されたものと比べ、より優れた低温安定性、改良した信頼性などの性質又は効果を確実に奏するとは言えない。原証 3 (請求人が補充した証拠) では一部の実施例と信頼性の比較例に関する測定データが補充されているが、該データは原告が本件訴訟段階で自ら提出した実験データであり、この実験は本件特許の出願日後に出されたものであり、且つ原告が一方的に行った試験である他、そのデータの信憑性に対して参加人 (特許権者) からも反論が出されていることから、この実験データによって本件特許が確実に有利な効果を奏することが証明されるとは認められない。」

事例 2 (分散アゾ染料混合物事件)

本件は、台湾の千旺股份有限公司がドイツのダイスター・カラーズ・ディストリビューションの特許に対して請求した無効審判の審決取消訴訟である。ダイスター・カラーズは無効審判段階で補充実験データ (原証 9 及び原証 10) を提出し、本件特許に係る発明は織物にシェード (shade) 性能などの効果を与えるため進歩性を有することが証明されると主張した。

本件における知的財産裁判所の見解は事例 1 と同様であり、「該データは原告が本件の無効審判段

階で自ら提出した実験データであり、原告が一方的に行った試験である他、本件特許明細書における全ての実施例では良好な堅牢度又は昇華堅牢度を有することのみが説明されており、シェード性能に関する記載は全くされていないと認定した。よって、当業者であっても出願時の明細書で開示された内容によりシェード性能という効果を直接的かつ一義的に推知することができないため、当該実験データは採用できない」と判断している。

上述した裁判所の見解においても、「補充実験データで証明しようとする効果は、出願時の明細書又は図面で記載され、又は直接的かつ一義的に知ることができる効果でなければならない。」という基準が適用されている。また、「補充実験データは当業者であれば出願時の明細書又は図面により又は直接的かつ一義的に知ることができる効果であるか否か」を判断する基準について、出願時の明細書において、ある効果に対して文字のみで単に記載され、効果に関する特定の実施例及び定量的な実験データが記載されていない場合、裁判所は当業者が出願時の明細書又は図面により又は直接的かつ一義的に推知することができるものと認めないことがわかる。

中国の認定基準

中国国家知識産権局（China National Intellectual Property Administration, CNIPA）は従来補充実験データの認定に対して厳密な基準を採用していたが、2021年に大きな変化があった。以下にその内容を紹介する。

2010年版《專利審査指南》の認定基準について

2010年版《專利審査指南》第2部第10章第3.4節において以下の内容が規定されていた。

「明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。出願日以降に補充提出された実施例や実験データは考慮しないものとする。」

しかし、実際の審査実務において、元明細書で効果に係るデータが記載されていた場合、一部の審査官は、請求に係る発明は従来技術より優れた効果を有することを証明するために出願人が提出した最も近い従来技術との比較実験データを認めていた。また裁判所においてもこのような事例が見受けられていた。例えば最高人民法院（2014）行提字第8号行政判決書（Warner Lambert Co LLC—嘉林薬業股份有限公司）、北京市高级人民法院（2018）京行終6345号行政判決書（Astrazeneca—信立泰製薬股份有限公司）において、補充実験データによる主張が認められている。

2017年版《專利審査指南》の認定基準について

2017年の《〈專利審査指南〉の改訂の決定について》により、審査指南の内容が大幅に変更がされ、

以下の内容が規定された。「明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、元説明書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。審査官は出願日以降に補充提出された実験データを考慮しなければならない。補充提出された実験データで証明しようとする技術効果は、当業者が出願公開の内容により知り得るものでなければならない。」。

しかしその後においても、中国国家知識産権局は審査実務において、「補充提出された実験データで証明しようとする技術効果は、当業者が出願公開の内容により知り得るものでなければならない。」という点に対し、厳格な基準を採用して判断を行っていた。即ち、明細書において「実験データが明確的に記載されている」場合に限り、出願時に公開された内容により得られる技術効果であると認められていた。これに対し、実験データが明確的に記載されておらず、効果しか開示されていない場合、これは「断言式記載」に属し、これらの技術効果を依拠として補充提出された実験データは認めないという傾向が強かった。例えば、北京市高级人民法院（2017）京行終 2470 号行政判決書（Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG による無効審判の行政訴訟）では、Boehringer は証拠 1 を提出し、本件特許に係る化合物は予期せぬ技術効果を有することが証明されると主張したが、証拠 1 で証明しようとする技術効果について、本件特許の明細書では単に「特異な強い効果を有する他、 β アドレナリン受容体に高度な選択性という特性がある」という内容が記載されているに過ぎず、これ以外に効果が支持される実験資料は全く提供されていないため、明細書に記載の技術効果は、断言又は宣言であるとみなされるに過ぎないと、裁判所は認定した。

また、医薬分野の化合物に関する無効審判審決について、2012 年から 2019 年までの事件のうち、出願人が補充実験データ（反証）を提出して進歩性又は記載要件を証明しようとした案件は計 9 件であったが、このうち出願人から提出された補充実験データが認められたものは僅か 1 件（第 37539 号判決）であり、他の 8 件（第 20147、22284、33101、33102、33103、33591、36902、39131 号判決）では何れも採用されていない。

2021 年版《專利審査指南》の認定基準について

2020 年 8 月 24 日、最高人民法院審判委員会第 1810 回会議で、《最高人民法院の特許査定行政案で適用される法律に関する若干問題の規定（一）》が通過し、該司法解釈は 2020 年 9 月 12 日から施行された。この第 10 条において、「薬品出願の出願人から出願日以降に提出された補充実験データで、該資料によって出願が專利法第 22 条第 3 項、第 26 条第 3 項等の要求を満すと主張するものは、人民法法院は審査しなければならない。」と規定された。

2021 年 1 月 15 日より、中国国家知識産権局は改訂後の《專利審査指南》を施行した。第 3.5 節における補充実験データに係る規定も再度変更され「出願日以降に補充提出された、專利法第 22 条第 3 項、第 26 条第 3 項等の要求を満すための実験データは、審査官は審査しなければならない。補充提出する実験データで証明しようとする技術効果は、当業者が出願公開の内容により得られるものでなければならない。」という内容に改訂された。

更に、第 3.5.2 節において具体的な事例が 2 つ追加された。例 1 では「明細書において化合物の製造実施例、血圧低下作用、及び血圧低下活性を測定する実験方法が記載されているが、実験結果のデータは記載されていない」場合、血圧低下効果を示すデータが補充提出され証明する効果は「出願書類によって得ることができる」と認定され、そのデータは進歩性の判断において審査されなければならない、とされている。

この例 1 によれば、中国国家知識産権局は補充実験データを受け入れるか否かの判断基準を緩和する傾向がうかがえる。過去の審査実務においては一般的に、明細書において単に技術効果が定性的に記載され、定量的なデータがない場合、その効果は「明細書の記載に基づき得ることができない」と認定されていた（断言式記載）。しかし、2021 年版《専利審査指南》では、上述の例 1 に基づき明細書において技術効果に関する定量的な実験データが記載されていなくても、当業者からすれば出願書類によって得ることができる場合、当該技術効果を支持するために、出願人又は特許権者は実験データを補充提出することが可能であると思われる。

弊所コメント

台湾における補充実験データに対する認定基準は、従来から変更されておらず、明細書において対応する効果が明確的に記載されていた場合は、補充実験データの提出が認められる。これに対し、中国では補充実験データの認定について従来は相当に厳格な基準が採用されていたが、2017 年版《専利審査指南》により、「明細書において対応する効果が明確的に記載されていた場合、補充実験データが認められる」と緩和されたが、実務上この規定の運用において、「断言式記載」という要求が追加されており、即ち元明細書において「実験データが明確的に記載された」という状況に限り補充提出された実験データが認められる。しかし、2021 年に施行された専利審査指南改定版はその規定をより緩和したことから、今後の審査実務において該規定がどのように運用されるかは、注視に値する。

出願人側からすれば、出願後に補充実験データを提出する機会を確保するために、明細書を作成する際は効果に係る記載を軽視してはならない。一方、無効審判の請求人側からすれば、当該効果は当業者が明細書の記載により得られるものではないと主張することで補充実験データの提出を阻止することが効果的であり、これは重要なポイントとなる。

台湾 商標法改正草案第 2 版を公布（2021 年 7 月）

台湾特許庁は 2021 年 1 月 7 日に台湾商標法の改正草案（合計 53 条を改正）を公表し、商標出願、異議申立て及び無効審判審決に対する行政救済制度に重要な変更が加えられた。その後、各界や公聴会からの意見を受けて、台湾特許庁は、2021 年 7 月 1 日に台湾商標法の第 2 次改正草案を公表し¹、第 1 次改正草案を詳細に改訂した。以下に、第 1 次改正草案と第 2 次改正草案の主な改正内容の概要を紹介する。

改正草案第 2 版の主な内容

複審・争議審議委員会の審判官の除斥について

第 1 版では、複審及び無効審判・取消審判の審議を行う複審・争議審議委員会の審議官は、台湾特許庁から 3 人又は 5 人の合議体が指定されると規定されているに過ぎなかった。

第 2 版ではさらに、複審の審議を行う審議官が、事件について出願段階で査定を下した審査官である場合は、その審判官は除斥される規定が追加されている。（修正後 56 条の 2）

複審及び無効審判・取消審判の申請手続きに期限付き補正規定を追加

第 1 版では、複審及び無効審判・取消審判の申請手続きに対し、受理されない状況がいくつか挙げられていたのみであり、不備を解消する補正ができるのか、補正により不備が解消された場合は受理されるのかという点が不明であった。

第 2 版では、補正可能な不備の場合、台湾特許庁はまず期限内に補正するよう通知を行わなければならないことが規定されている。（修正後 56 条の 7）

取消訴訟代理人規定の調整

複審及び無効審判・取消審判の行政訴訟（取消訴訟）の訴訟代理人に関し、第 2 版では「審判長の許可を得た者」も訴訟代理人となることができるという規定が追加されている。これにより、（公法人等ではない）通常の当事者の行政訴訟において訴訟代理人となることができる者は、弁護士及び「審判長の許可を得た者」となっている。（修正後 67 条の 4）

複審及び無効審判・取消審判の参加人も取消訴訟提起が可能という規定を追加

第 2 版では複審及び無効審判・取消審判の参加人は、複審・争議審議委員会の決定に不服の場合、取消訴訟を提起することができるという規定が追加されている。（修正後 67 条の 5 及び 67 条の 8）

¹ <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-893218-b6666-1.html>.

無効審判・取消審判の取消訴訟における新証拠提出の例外規定追加

第1版では、当事者又は参加人は無効審判、取消審判の手続きにおいて証拠又は理由を提出していなかった場合、取消訴訟の段階になってからそれらを提出することはできないという規定が追加されていたが、その例外規定については特に規定されていなかった。

第2版において取消訴訟の段階で新たな証拠を提出できる例外規定として、(1) 台湾特許庁が法令に違反した場合、(2) 当該事実が既に裁判所において明らかになっている又は職務上すでに知られている場合、(3) 裁判所が職権で調査すべき場合の3つが追加されている。(修正後 67 条の 9)

経過措置（新法旧法の適用）について

第1版では、改正法施行前に査定又は処分が下された案件であって、訴願又は行政訴訟により台湾特許庁の審査へと差し戻された場合、当該案件は改正後の商標法が適用されると規定されていた。

しかし第2版では、改正法施行前に査定又は処分が下された案件であって、訴願又は行政訴訟により台湾特許庁への審査へと差し戻された場合、当該案件は改正前の商標法が適用されると変更されている。この変更は、差し戻し案件は当初の審査及び審理において、今回の改正草案規定の当事者間訴訟モデルを採用していないことを考慮したものであると思われる。(修正後 109 条の 2)

弊所コメント

参加人も取消訴訟提起が可能という点について

今回の改正草案が通れば、参加人の地位は当事者の地位に近づき、権利や更なる救済を主張することが可能になり、実際の案件において重要な役割を果たすことができるようになる。また、このような商標法の救済整備は多国籍企業を引き付け、経済発展の促進に繋がると考える。

取消訴訟における新証拠提出の例外規定追加について

現行商標法では、新証拠提出に関する規定は特になかったため、当事者は無効審判・取消審判の審理中や訴訟の審理中に、新たな証拠を提出することにより、審理を遅らせることができた。そこで改正草案第1版では審理遅延の防止という観点に基づき、民事訴訟法第447条における「厳格な続審主義」という精神を参考とし、無効審判・取消審判の審議手続きにおいて提出されなかった理由及び証拠について、取消訴訟の段階で提出した場合、裁判所は原則としてそれらを却下するという規定が追加されていた。よって、当事者が証拠を提出する場合、無効審判、取消審判の手続きにおいて提出する必要があり、訴訟段階では新たな証拠を提出することは原則できないため、当事者からすれば訴訟段階の攻防策において大きな改正といえる。

また台湾では近年、紛争の早期解決を促進することは両当事者の義務であるという考えが定着して

きていることに加え、台湾特許庁は新証拠提出の制限により訴訟経済を重視するという目的が達成されることを期待しており、改正草案第1案の改正は司法実務に則した改正であるといえる。そして第2版ではさらに新たな証拠を提出できる例外規定が限定列挙されていることにも注意が必要である。

改正案が可決された場合、当事者は証拠提出の時期に更に注意を払い、各証拠をできるだけ早く集める必要がある。また今日のペーパーレス化の時代では、必要時に備えて、電子データの保存及びその保存期間にも注意を払わなければならない。

まとめ

第2版では、第1版の内容に対する変更はほとんどなされておらず、主に手続き規定に対して詳細な規定を追加し、第1版の規定を微調整したものであることがわかる。しかし、第2版で追加された参加人による取消訴訟提起が可能となった点、及び訴訟段階での新証拠提出の例外規定については、いずれも過去の台湾商標法では採用されていなかった規定である。

今回の台湾商標法の改正は、国際基準に準拠するよう日本、米国、ドイツ等各国の商標救済制度を参考にしたものとされている。台湾特許庁の審議手続きを強化し、また商標の救済手続きを最適化することで、より便利で効率的、革新的な未来が台湾商標制度にもたらされることが期待される。

Wisdom 最新知財ニュース

中国裁判所が u-blox の泰斗微電子 (Techtotop) に対する特許権侵害訴訟で勝訴判決を下す

位置情報及び無線通信の技術とサービスで世界をリードするスイスのメーカ u-blox (SIX : UBXN) は、中国の泰斗微電子科技有限公司 (Techtotop Microelectronic Technology Co. Ltd. 略称 TTT) に対し提起した著作権及び特許権侵害の訴訟に関して、中国杭州市の中級人民法院が u-blox 勝訴の判決を下したと発表した。この判決において、泰斗微電子の「TD1030」のナビゲーションチップが u-blox の知的財産権を侵害したとして、泰斗微電子は賠償金 (1,100 万人民币元、約 1 億 8,553 万円) の支払いを命じられた。[\(続きを見る\)](#)

台湾特許庁が 2021 年度上半期における知的財産権の出願動向を発表

2021 年上半期における台湾国内の特許、実用新案、意匠の 3 種類の専利出願件数は合計 35,364 件、商標出願件数は 46,379 件で、去年同期と比較してそれぞれ 4%及び 7%増加した。台湾国内出願人による特許の出願件数の増加は著しく、主に大企業による出願が 21%増加した。その中で、台積電 (TSMC) による出願は 1,263 件と初めて 1,000 件を突破し、外国出願人による出願を大幅に上回った。外国法人においては Qualcomm が特許出願件数 454 件と最も多かった。商標出願件数は再び過去最高を記録し、台湾及び外国人出願人による出願件数はいずれも 7%増加した。まとめると、2021 年上半期の知的財産権の動向は、全体的に安定した成長を示したといえる。[\(続きを見る\)](#)

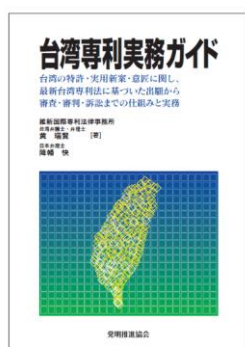


Patent 1000
Wisdom International
Patent & Law Office
Recommended Firm 2021



弊所は 2021 年の IAM (Intellectual Asset Management) Patent 1000 及び WTR (World Trademark Review) 1000 に選ばれました。

2021 年、弊所は IAM Patent 1000 において「Prosecution」のランキングで選出されるとともに、World Trademark Review 誌主催のランキングにおいて、商標権利化部門でランクインしました。また所長・弁護士・弁理士の黄瑞賢はいずれも個人部門で高い評価を受けています。



弊所執筆の「台湾專利實務ガイド」が発売

弊所執筆の日本語書籍「台湾專利實務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利 (特許、実用新案、意匠) について日本語で紹介した専門書となっております。

[詳細はこちら。](#)

-
- ✦ 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
 - ✦ 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。
 - ✦ 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。